

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Asociación Nacional de Fútbol Profesional c. New World Times S.A, New World Times S.A

Caso No. D2022-3120

1. Las Partes

La Demandante es Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Chile, representada por Alessandri & Compañía Abogados, Chile.

La Demandada es New World Times S.A, New World Times S.A, Costa Rica, representada por Muñoz Jeanneret Alvarez y Cia., Chile.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <rojabet.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC .

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de agosto de 2022. El 24 de agosto de 2022 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado (Registration Private, Domains By Proxy, LLC) y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 25 de agosto de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro solicitó a la Demandante clarificar el idioma del procedimiento. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 26 de agosto de 2022. Ese mismo día también reiteró su solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de septiembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de septiembre de 2022. El 22 de septiembre de 2022, la Demandada solicitó una extensión del plazo para la presentación de la contestación de la Demanda, petición que fue concedida por el Centro. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de octubre de 2022. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la entidad encargada de la organización de los campeonatos de fútbol profesional en Chile, así como de la formación y administración de toda actividad relacionada a la Selección Chilena de Fútbol. La Demandante forma parte integrante de la Federación de Fútbol de Chile, que es la asociación deportiva a cargo del desarrollo del fútbol en Chile, fundada en 1895, asociada a la FIFA desde 1913, fundadora de la CONMEBOL y asociada al Comité Olímpico Internacional. La Demandante y la Federación de Fútbol de Chile ostentan la administración de todo lo relacionado con la Selección Chilena de Fútbol y sus derechos de propiedad intelectual.

La Demandante es titular en Chile de numerosos registros marcarios relativos a la expresión “la roja” y diversas variantes de la misma que la incluyen, entre otros, los siguientes:

- La Marca Chilena No. 824376, LA ROJA, registrada el 14 de agosto de 2008, en la clase 38;
- La Marca Chilena No. 871975, WWW.LAROJA.CL, registrada el 7 de enero de 2010, en la clase 38; y
- La Marca Chilena No. 859169 (renovación del registro 525683), LA ROJA DE TODOS, registrada el 28 de octubre de 2008, en la clase 28, (colectivamente “la marca LA ROJA”).

La Demandante es también titular de varios nombres de dominios relativos a la marca LA ROJA, incluyendo el nombre de dominio <laroja.cl> (registrado el 8 de octubre de 2012) que alberga su página web corporativa, los nombres de dominio <aviondelaroja.cl> (registrado el 8 de marzo de 2018) y <elaviondelaroja.cl> (registrado el 24 de marzo de 2015), que se encuentran redireccionados al nombre de dominio <laroja.cl>, así como otros nombres de dominio que resuelven a una página de inicio o de aterrizaje que indica que el respectivo nombre de dominio se encuentra protegido, señalando los datos de contacto del despacho de abogados que asesora a la Demandante, como, entre otros, los nombres de dominio <roja.cl> (registrado el 11 de julio de 2006), <rojadechile.cl> (registrado el 6 de mayo de 2010), <rojadetodos.cl> (registrado el 15 de noviembre de 2007) y <rojaparatodos.cl> (registrado el 27 de octubre de 2015).¹

¹ Otros nombres de dominio titularidad de la Demandante que albergan una página de inicio o aterrizaje donde se muestran los datos de contacto del despacho de abogados que asesora a la Demandante son, en concreto, <arribalaroja.cl> (registrado el 13 de septiembre de 2013), <estampalaroja.cl> (registrado el 3 de agosto de 2017), <firmeconlaroja.cl> (registrado el 27 de abril de 2010), <ganaconlaroja.cl> (registrado el 23 de noviembre de 2009), <larojaalmundial.cl> (registrado el 25 de agosto de 2006), <larojaapuestas.cl> (registrado el 4 de mayo de 2021), <larojadechile.cl> (registrado el 13 de junio de 2007), <larojadeverdad.cl> (registrado el 3 de octubre de 2011), <larojafemenina.cl> (registrado el 28 de noviembre de 2017), <larojamundialera.cl> (registrado el 15 de febrero de 2010), <larojatv.cl> (registrado el 30 de noviembre de 2009), <lasrojas.cl> (registrado el 24 de agosto de 2020), <vivoporlaroja.cl> (registrado el 9 de agosto de 2013) y <vivoxlaroja.cl> (registrado el 2 de octubre de 2013).

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de mayo de 2019 y se encuentra redireccionado al nombre de dominio <rojabet.cl>, respecto al cual la Demandante acredita haber iniciado un procedimiento de revocación ante NIC Chile.

Con arreglo a las evidencias presentadas por la Demandante, el nombre de dominio <rojabet.cl> (al que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa), aloja una página web en español que ofrece servicios de apuestas relativas a eventos deportivos. Esta página no está disponible en el país en el que se encuentra localizada la Experta (España). Con arreglo a las evidencias presentadas por la Demandante, esta página contiene en su encabezamiento la expresión “RojaBet” (en dos colores, la palabra “roja” en color rojo y “bet” en color azul), precedida de un logo que contiene una estrella de 5 puntas (de color blanco) sobrepuesta sobre un círculo bicolor azul y rojo. No se muestra en esta página ninguna indicación sobre la ausencia de relación entre el titular de esta página y/o del nombre de dominio en disputa y la Demandante. En la página de inicio de este sitio web se incluye de forma destacada la expresión “RojaBet sponsor oficial de” seguida de varios escudos de equipos de fútbol chilenos (en concreto, los escudos de Santiago Wanderers, Club de Deportes Cobresal, Club de Deportes Cobreloa y Club Deportivo Arturo Fernández Vial), así como las expresiones “la casa de los chilenos” y “gana con todos los deportes”. Esta página web incluye asimismo lo que parecen ser varios links a páginas de terceros en el ámbito de los casinos online y juegos online, bajo las secciones “casino en vivo”, “777 casino” y “E-Sports”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La marca LA ROJA goza de amplia fama y reconocimiento entre la población chilena. De forma pública y notoria la selección chilena de fútbol es conocida por la expresión “la roja” desde los años 1980, debido al color rojo de su camiseta. La Demandante y la Selección Chilena de Fútbol se encuentran, por tanto, íntimamente ligadas a esta expresión. Cualquier búsqueda en Google revela esta circunstancia.

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca LA ROJA. El nombre de dominio en disputa se encuentra conformado por el término “roja”, vocablo principal de la familia de registros marcarios y nombres de dominio de la Demandante, por el que es reconocida, acompañado del término genérico “bet”, que se traduce del inglés al español como “apostar” o “apuesta”. Al ostentar la Demandante un elevado número de marcas y nombres de dominio que incluyen la expresión “la roja” o, simplemente, el término “roja”, el nombre de dominio en disputa será considerado por los usuarios de Internet como relacionado con la Demandante, provocando confusión y asociación indebida.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de sus derechos previos por parte de la Demandada, las Partes no tienen relación alguna y la Demandada no es titular de ninguna marca u otro derecho que le permita el uso en exclusiva de la denominación “roja bet”. El nombre de dominio en disputa no se utiliza en relación a una oferta de buena fe de productos y servicios u otro uso legítimo, sino que con él se busca desviar a los usuarios de Internet de manera equivocada o empañar el buen nombre de la marca LA ROJA con ánimo de lucro. Dado que la práctica de predicciones de resultados en el deporte es habitual, especialmente entre los fanáticos del fútbol, la Demandante y sus marcas son fácilmente vinculables con el sector de servicios de apuestas deportivas; además, el contenido de la página web de la Demandada revela que ésta ha buscado generar confusión. En la página web de la Demandada se incluye de forma destacada un logotipo que evoca el escudo de la selección chilena de fútbol, con una composición gráfica muy similar al escudo de esta selección. El nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado al nombre de dominio <rojabet.cl>, respecto al cual la Demandante ha iniciado un procedimiento de revocación ante NIC Chile.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dada la fama de la marca LA ROJA en el ámbito deportivo, y, en concreto, el fútbol, es poco probable que la Demandada no conociera los derechos previos de la Demandante. El uso del nombre de dominio en disputa demuestra tal conocimiento, siendo un uso fraudulento del signo famoso de la Demandante para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web de la Demandada, aprovechándose del *goodwill* de obtenido por la Demandante y de la inversión efectuada por esta para posicionar su marca. El uso del nombre de dominio en disputa genera la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada.

La Demandante cita un caso que se considera similar relativo al nombre de dominio <larojaapuestas.cl>, que fue revocado a instancias de la Demandante mediante procedimiento arbitral tramitado ante NIC Chile, en sentencia de fecha 16 de octubre de 2021, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada sostiene en la Contestación:

Los colores patrios de la bandera de Chile (rojo, azul y blanco), así como sus emblemas y escudos, no pueden ser objeto de propiedad intelectual, ni ser apropiados en exclusiva por ningún particular. Los derechos de propiedad intelectual que incluyan estos elementos deben entenderse restringidos a la forma concreta de representar dichos elementos y no en términos que restrinjan su legítimo uso por parte de terceros.

La expresión “rojabet” no es idéntica ni engañosamente similar a la marca de la Demandante. Las marcas de la Demandante coexisten con otras marcas que, igualmente, incluyen la expresión “la roja”, como varias marcas registradas en Chile (MAREA ROJA, AMOR POR LA ROJA, ROJA PASION, CASA ROJA y LA ROJA EXPRESS) en clase 41. Las marcas y nombres de dominio de la Demandante incluyen el artículo “la”, no el término “roja” a secas, que no genera, en sí mismo, vinculación ni asociación con la Demandante ni con la Selección Chilena de Fútbol. Los únicos nombres de dominio de la Demandante que no incluyen el artículo “la” (roja.cl>, <rojadechile.cl>, <rojadetodos.cl> y <rojaparatodos.cl>) no se encuentran activos. La Demandante no puede tener derechos exclusivos sobre la palabra “roja”, pues es de uso común y expresa uno de los colores patrios chilenos. El logotipo utilizado por la Demandada constituye “un guiño a colores y emblemas nacionales cuyo uso exclusivo no cabe ni podría haber a nadie en particular”, su único elemento relativamente similar al logo de la Selección Chilena de Fútbol es inapropiable, y no tiene la misma forma (el logo de la Demandada es redondo y el de la Selección Chilena tiene forma de insignia). Las Partes operan en distintos sectores, luego no existe posibilidad de confusión.

La Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

D. Sebastián Chocano Sifuentes, titular de la Marca de Chile No. 1305993, ROJABET, registrada el 12 de septiembre de 2019, en la clase 41, ha licenciado esta marca a la entidad Media Entertainment N.V., que es dueña en un 100% de la Demandada. La Demandada es, por tanto, licenciataria del titular de la marca ROJABET, cuyo registro se encuentra vigente y subsiste de forma pacífica desde septiembre de 2019. El nombre de dominio en disputa constituye una extensión natural de esta marca acorde a la legislación marcaria y constitución chilenas. Restringir el uso de esta marca (ROJABET) en Internet podría constituir una forma expropiatoria del derecho de propiedad sobre la misma. Se aporta copia del contrato de licencia de marca y un extracto de la marca ROJABET.

La Demandada no ha registrado ni usado de mala fe el nombre de dominio en disputa, sino que su actuación responde a sus derechos sobre la marca ROJABET. La Demandante no es titular de la marca ROJABET, sino el Sr. Chocano, socio comercial de la Demandada. La Demandante presume la mala fe de la Demandada sin ofrecer prueba alguna. El hecho de que el logo de la Demandada incluya una estrella no determina que sea una infracción del logo de la Demandante, pues “la insignia que reproduce no es de su propiedad, constituye la insignia del escudo de la República de Chile”. El nombre de dominio en disputa es objeto de uso y no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo 4(b) de la Política.

La Demandada cita un caso que considera similar relativo al nombre de dominio <rojadirecta.cl>, en el que se denegó la revocación instada por la Demandante mediante procedimiento arbitral tramitado ante NIC Chile, en sentencia de fecha 13 de julio de 2021, y solicita que se rechacen los recursos solicitados por la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento.

A. Idioma del procedimiento

Con arreglo al párrafo 11(a) de la Política, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

La Experta considera que las circunstancias de este caso justifican que se determine como idioma de procedimiento el español, al ser ambas partes nacionales de estados en el que este idioma es oficial, estar ligado el nombre de dominio en disputa a una página web en este idioma y haber ambas partes aceptado este idioma como idioma de procedimiento utilizándolo en sus respectivos escritos. La Experta determina, por tanto, que el idioma español sea el idioma de procedimiento en este caso.

B. Identidad o similitud confusa

La Demandante ostenta derechos sobre la marca LA ROJA, tanto como resultado de sus registros marcarios, como debido al uso continuado en el tiempo de esta marca para designar a la Selección Chilena de Fútbol, desde hace más de 40 años (desde los años 1980).

La marca LA ROJA, se reproduce de forma abreviada en el nombre de dominio en disputa, obviando el artículo femenino “la”, y añadiendo el término inglés “bet”, que puede ser traducido como “apuesta” o “apostar”.

El primer elemento de la Política funciona como un requisito umbral o básico, de modo que siendo reconocible la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa se considera que existe entre ambos similitud confusa. La Experta considera que la marca LA ROJA es reconocible en el nombre de dominio en disputa, y el gTLD “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, y 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

Por tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de

este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Ante las pruebas presentadas por la Demandante como acreditación *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, ésta última alega que ostenta derechos sobre una marca registrada en Chile relativa a la denominación ROJABET (la Marca de Chile No. 1305993, ROJABET, registrada el 12 de septiembre de 2019, en la clase 41), a través de un contrato de licencia firmado entre la socia y titular única de la Demandada y el titular de esta marca (contrato de licencia de uso de marca fechado el 13 de agosto de 2020, del que aporta copia).

La Experta nota que el referido contrato de licencia se encuentra fechado más de un año después del registro del nombre de dominio en disputa.

La Experta nota asimismo que la existencia de una marca que se corresponde con el nombre de dominio en disputa, no confiere, en sí misma, de forma automática, derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa con arreglo a la Política, sino que es posible que las circunstancias del caso indiquen que esa marca haya sido registrada como pretexto para eludir la aplicación de la Política o, de otro modo, impedir a la Demandante el ejercicio de sus Derechos Previos. Véase en este sentido la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Demandada ha alegado también que el nombre de dominio en disputa no genera confusión o afiliación con la marca de la Demandante, siendo posible la coexistencia, ya que el nombre de dominio en disputa omite el artículo “la”. De forma que el nombre de dominio en disputa solo utiliza el término “roja” que es un término común que no puede ser de uso exclusivo de la Demandante.

La Experta nota que, efectivamente, la palabra “roja” es un vocablo incluido en el diccionario y, por tanto, de uso común, como femenino del color rojo. Sin embargo, el mero registro de un nombre de dominio compuesto por una palabra o frase del diccionario no confiere automáticamente derechos o intereses legítimos a la Demandada. Para reconocer derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en función de su significado de diccionario, es preciso que el nombre de dominio sea utilizado de forma genuina (en relación al significado en el diccionario en el que se basa) y no para perjudicar o explotar los derechos de marca de un demandante. Véase en este sentido la sección 2.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

A este respecto, la Experta nota que la Demandada ha incluido en el nombre de dominio en disputa el término “roja” en femenino y no el nombre de color “rojo” como aparece en el diccionario y es más comúnmente utilizado, no habiendo aportado la Demandada ninguna explicación en cuanto a las razones de su elección del género femenino de este vocablo. Asimismo, nota la Experta que la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa y el negocio al que ésta se refiere no guarda relación con el color rojo, sino que, más bien, alude a una pretendida relación con la marca de la Demandante y con la Selección Chilena de Fútbol, comúnmente conocida como LA ROJA.

En este sentido, la Experta nota que, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, no discutidas por la Demandada, el nombre de dominio en disputa se encuentra direccionado a otro nombre de dominio (<rojabet.cl>), que alberga una página web en la que se ofrecen servicios de apuestas deportivas, así como otros servicios relacionados con el juego, como casinos en línea y juegos en línea. La Experta nota, así mismo, que en la referida página se incluyen expresiones que aluden a un pretendido carácter oficial de esta página, como “sponsor oficial” de varios equipos de fútbol chilenos, incluyendo la

reproducción de los escudos de algunos equipos de futbol chilenos, y se incluye también, de forma destacada, un logo en su encabezamiento, que - como la misma Demandada reconoce - alude a los símbolos patrios chilenos, incluyendo una estrella y los colores patrios, de forma similar al logo de la Selección Chilena de Futbol, si bien englobando estos elementos dentro de un círculo, en lugar de estar englobados en una silueta de escudo.

La Experta considera que son ciertas las alegaciones de la Demandada relativas al carácter no apropiable por ningún particular de los emblemas y símbolos nacionales chilenos. Sin embargo, tales alegaciones son, a juicio de la Experta, aplicables a la propia Demandada, que, como empresa privada (cuya nacionalidad ni siquiera es chilena), no puede justificar la existencia de ningún derecho o interés legítimo sobre tales símbolos y emblemas nacionales. En cambio, la Demandante, siendo la entidad encargada de la organización de los campeonatos de fútbol profesional en Chile, así como de la formación y administración de toda actividad relacionada a la Selección Chilena de Fútbol, parte integrante de la Federación de Fútbol de Chile, ostenta, como es lógico, el derecho exclusivo para el uso del escudo de la propia Selección Chilena de Futbol.

La Experta considera, por tanto, que la reproducción parcial de los elementos esenciales del escudo de la selección chilena de futbol en la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, junto a otros escudos de otros equipos de futbol chilenos y expresiones tales como las que indican que la Demandada es “sponsor oficial” de los mismos, así como la falta de referencia alguna a la falta de relación de las Partes en la referida página, generan un riesgo de confusión y de asociación, que impiden considerar que el ofrecimiento de servicios por parte de la Demandada pueda ser considerado como una oferta de buena fe de bienes y/o servicios con arreglo a la Política.

La Experta considera, por tanto, que estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para generar un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página web a la se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, está vinculada o está autorizada por la Demandante.

Sin perjuicio que la Demandada sea licenciataria de la marca ROJABET, la Experta nota que el uso que realiza la Demandada del nombre de dominio en disputa refleja la intencionalidad de la Demandada con respecto al mismo, sin que dicho uso se pueda ver legitimado por los derechos que la Demandada ostente como licenciataria. La Experta no se pronuncia respecto del uso que se podría hacer de la marca ROJABET por la titular o licenciataria, que obviamente podría amparar el registro de un nombre de dominio en disputa idéntico a dicha marca (como es el caso), pero cuando del uso del nombre de dominio en disputa se desprende que la intención más probable es la de aprovecharse indebidamente de la asociación con la Demandante, dicha intencionalidad conduce a la conclusión de que existe mala fe a los efectos de la Política. En otras palabras, los derechos sobre una marca del registrante de un nombre de dominio no pueden amparar el registro de un nombre de dominio si el mismo se realiza con la finalidad de aprovecharse indebidamente de la asociación entre dicho nombre de dominio y la marca de un tercero.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, asimismo, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera que, con arreglo a las alegaciones de la Demandante, no discutidas por la Demandada, la Selección Chilena de Fútbol es comúnmente conocida desde hace más de 40 años como “la Roja”, siendo la marca LA ROJA extensa y continuamente utilizada por la Demandante durante todos estos años y teniendo extensa presencia en Internet. La Experta ha comprobado, en este sentido, que, conforme a lo alegado pro al Demandante, cualquier búsqueda en Internet revela los derechos previos de la Demandante sobre la marca LA ROJA.

La Experta ha comprobado también que la marca LA ROJA de la Demandante ha sido considerada famosa en el ámbito chileno por decisiones anteriores en el marco de la Política. Véase en este sentido la decisión *Asociación Nacional de Fútbol Profesional c. Javier Morales Gálvez, Sport Travel Tour SpA.*, Caso OMPI No. [D2021-0196](#).

La Experta nota, además, que la propia Demandada no alega que desconociera la marca de la Demandante y que del contenido de la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa se desprende que la Demandada conocía efectivamente la existencia de esta marca y los derechos previos de la Demandante, girando principalmente esta página web así como el negocio de apuestas y juego subyacente, en torno a apuestas deportivas en el ámbito futbolístico, en donde se mencionan tanto la Selección Chilena de Fútbol como varios equipos chilenos de este deporte.

La Experta nota también que en la página de la Demandada se alude de forma prominente a un pretendido carácter de “sponsor oficial”, se incluyen reproducciones de los escudos de varios equipos de fútbol chilenos y un logo que reproduce los elementos principales del escudo de la Selección Chilena de Fútbol, y no se contiene ninguna referencia a la falta de relación entre la Demandada y/o el titular del nombre de dominio en disputa, con la Demandante y/o con la Selección Chilena de Fútbol.

La Experta nota asimismo que el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada más de un año antes de adquirir la alegada licencia de marca sobre la marca chilena ROJABET alegada en la Contestación, y que las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandada no justifican de modo suficiente que ésta ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa con arreglo a la Política.

La Experta considera que todas estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, que la Demandada conocía la existencia de la marca LA ROJA cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, procediendo a este registro en atención a esta marca famosa con una intención de generar una falsa afiliación o confusión con la misma y con la Demandante, con la finalidad de incrementar el tráfico de su página web con fines comerciales, lo que constituye mala fe con arreglo a la Política.

La Experta considera también que, en un balance de probabilidades, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de mala fe, redireccionado a una página web que genera confusión y afiliación con la Demandante, dando la impresión de tratarse de un “sponsor oficial” de la Selección Chilena de Fútbol, autorizado o relacionado con la Demandante, cuando, en realidad no existe relación entre las Partes.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa, <rojabet.com> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experto Único

Fecha: 9 de noviembre de 2022